

## 日本語明細書を使用した外国特許出願

中 東 京 子\*

**抄 録** 日本の出願人は、基礎日本出願の優先権を主張して外国に特許出願する際、優先権を主張できる期限まで時間的に余裕がない場合、日本語明細書を使用した外国特許出願を行うことがあります。そのような日本語明細書を使用した外国特許出願を行う時の、メリット・デメリット等に関して、主要国の現地代理人へヒアリングし、その内容をQ&A方式に纏めました。外国特許出願実務の参考にしていただければ幸いです。

**Q 1** 日本語明細書を使用した特許出願が可能な国には、例えばどのような国がありますか？

**A 1** 日本語明細書を使用した特許出願が可能な国は例えば以下の国があります。

- ・アメリカ：但し、2ヶ月以内に日本語明細書の英訳を提出する必要があります<sup>1)</sup>。
- ・イギリス：但し、2ヶ月以内に日本語明細書の英訳を提出する必要があります<sup>2)</sup>。
- ・ドイツ：但し、3ヶ月以内に日本語明細書のドイツ語訳を提出する必要があります<sup>3)</sup>。
- ・フランス：但し、2ヶ月以内に日本語明細書のフランス語訳を提出する必要があります<sup>4)</sup>。
- ・EP：但し、2ヶ月以内に日本語明細書の英訳（又はフランス語訳、又はドイツ語訳）を提出する必要があります<sup>5)</sup>。
- ・台湾：但し、4ヶ月以内に（さらに2ヶ月の延長が可能）日本語明細書の中国語訳を提出する必要があります<sup>6)</sup>。

なお、上記イギリス、ドイツ、フランス、EPに関しては、PCTルートからの移行の場合、日本語明細書を使用した特許出願をすることができません。

また、日本語明細書を使用した特許出願が不可の国には、例えば中国、韓国、インドがあり

ます。

その中で、中国とインドについては、現時点では、今後も日本語明細書を出願書類として受付ける予定はないとのことでした。

但し、韓国では、特許庁が2010年11月29日、世界各国の特許制度の統一化及び単純化を目標とする特許法条約（PLT：Patent Law Treaty）を反映した特許法改正案に対する公聴会を開催しました。従って、今後、論文や外国語でも特許出願が可能になる等、出願の形式が大幅に自由化され、特許獲得の機会の拡大が期待されます。

**Q 2** 日本語明細書を使用した特許出願をすることのメリットは何ですか？

**A 2** 一つには、優先権を主張できる期限までに現地語翻訳を準備する時間がない場合でも、日本語明細書を用いて特許出願することにより、優先権主張による出願日を確保できることです。そして、所定期間内に翻訳文を提出すればよいので、翻訳に十分時間がとれる点です。

さらに、誤訳に対する補正が可能であること

\* 株式会社 村田製作所 知的財産部  
Kyoko NAKAHIGASHI

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

です。つまり、外国出願時に提出されたのは日本語明細書であるため、この日本語明細書に基づき、翻訳上の間違いを修正する補正をすることができる点です。

また、アメリカに関して言えば、通常出願だけでなく、37 C.F.R. § 1.52(d) (2)に規定されているように、仮出願であっても、日本語明細書を使って出願をすることができます。しかも、日本語明細書を提出した日で、102条(e)の後願排除効果を得ることができます。但し、所定期間内に提出する翻訳文は、日本語明細書の忠実な英訳でなければならず、米国特許実務に合わせた修正をすることはできません。しかし、基礎日本出願の優先日の後願排除効果を認めていない102条(e)を考えた時、アメリカの通常出願や仮出願を日本語明細書を使用して、できるだけ早い段階で行うことにより、後願排除効果を得ることは、たとえ、米国特許実務に合わせる修正ができないとしても、日本出願人にとって、一定のメリットがあると思われれます。

**Q 3** 日本語明細書を使用した特許出願をするデメリットは何ですか？

**A 3** 各国共通して言えることとしては、出願後に翻訳文を提出しなければならないため、余分に期限管理が必要なことです。そして期限内に翻訳文が提出されない場合には、優先権主張による出願日が確保できないこととなります。

ヨーロッパの代理人からは、「英語明細書に比べると、日本語を理解できる代理人が少ないため、優先権を主張できる期限日までに、当該外国の特許実務に合わせる日本語明細書の修正等を行うことはできない」との意見がありました。

また、アメリカの代理人からは、「米国特許庁に明細書の英訳を提出する際に、手数料130US\$がかかること」との意見がありました。

さらに、「出願後に提出する英訳は忠実な翻訳でなければならず、米国特許出願の実務に合わせる修正等ができないため、不利な場合がある」とも指摘していました。

台湾の代理人の意見では、デメリットは特にないとのことでした。

**Q 4** 英語明細書を使用した特許出願と日本語明細書を使用した特許出願を比較したとき、出願人にとってどちらが有利ですか？

**A 4** ドイツやフランスの代理人からは、「制度上両者に違いはないが、代理人は英語を理解する人が多いため、出願前に英語明細書を検討して、ドイツやフランスの特許実務に合わせる修正を提案することができる点で、日本語の場合と比較して、少し有利ではないだろうか」との意見をいただきました。

逆に、台湾の代理人からは、「日本語明細書を使用した特許出願の方が出願人にとって有利である」との意見をいただきました。その理由は次の2つです。

①異なる言語への転換による意味上のずれが避けられること

周知のように、異なる言語への転換時に、意味が多少ずれてしまうことは避けられません。したがって、日本語を英語に、さらに英語を中国語に訳した場合より、日本語を直接中国語へ訳した場合の方が、日本語明細書の作成者が表したい原意により近いと考えます。

②日本語明細書と同様に漢字を用いること

日本人にとっては、英語を使用した特許出願よりも、そのまま日本語を使用した特許出願の方が、技術用語に誤りがなく、正確に表現しやすいと考えます。なぜなら、英語明細書における1つの用語は複数の意味を有し、正確に翻訳できない場合（例えば、*arrange*を中国語に訳した場合、「配置」、「設置」など、やや異なる意味となります）がよくありますが、中国語の

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合では、日本語明細書における、例えば漢字の「配置」または「設置」をそのまま用いることができますので、日本語明細書の用語とはほぼ一致する翻訳文を作成することができます。

(日本語明細書による特許出願が可能な国で、英語以外の現地語翻訳が必要な国－フランス、ドイツ、台湾の代理人に対してのみ質問しました。)

**Q 5** 日本語の意見書または日本語の補正書の特許庁へ提出することは可能ですか？

**A 5** 不可の国は、例えばアメリカ、イギリス、韓国、インドです。

中国では、現段階では、日本語の意見書または補正書の提出を認めません。例えば、第三者の情報提供の際には、引例は日本語で提出してもよいですが、審査官は必ずしも読めるとは限らないとのことです。

台湾では、日本語の意見書、または日本語の補正書の特許庁へ提出することは問題ありませんが、審査官は中国語の意見書または中国語の補正書に基づいて審査を行いますので、日本語の意見書または日本語の補正書については、参考資料として包袋に保存されることになります。

ドイツでは、基本的に可ですが、その場合でも、ドイツ語訳を提出しなければなりません。そうすると、ドイツ語以外の言語で意見書や補正書を提出する効果や意味は特に見当たりません。

EPでは、日本語で記載された補正書を提出することはできません。また、拒絶理由に回答するため、日本語で記載された意見書を提出することもできません。但し、EPC規則3(3)では、提出すべき「証拠書類」は、どの言語であっても受け入れる旨記載されており、「証拠書類」と見なされる反論は、日本語で提出できます。そして、EPOは、その「証拠書類」の

翻訳を要求することができます。

以上、上述の説明からわかるように、日本語明細書を使用した外国特許出願ができる国やルートはまだ限られています。しかし、そのメリット・デメリットを考慮し、現地語翻訳等の期限管理をしっかりと行うことを条件に、日本語明細書を使用した外国特許出願が有効な案件には利用してはどうかと考えます。

なお、現地代理人へのヒアリングは、日ごろ出願業務で関わりのある国(8カ国)の代理人に範囲を絞らせていただきました。

今回のQ&A作成にあたり、以下の現地代理人の方々にご協力いただきました。

協力事務所(アルファベット順)

- \* Cabinet Beau de Loménie
- \* CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LIMITED
- \* D.P.AHUJA & CO.
- \* KEATING & BENNETT, LLP
- \* REDDIE & GROSSE
- \* Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler & Partner
- \* Tai E International Patent & Law Office
- \* Yoon & Lee International Patent & Law Firm

### 注 記

- 1) 37 C.F.R. § 1.52(d) を参照。
- 2) イギリス特許法Section15(1), (2), Section 89A(3) 及び施行規則Rule 12(8), (9)を参照。
- 3) ドイツ特許法Section35(1)及びSection14(1)を参照。
- 4) フランス特許法L.512-2(c) 及び施行規則612-8, 612-21を参照。
- 5) EPC規則40(1) を参照。
- 6) 台湾特許法第25条第4項を参照。

(原稿受領日 2011年1月7日)